

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT  
- Lizenzen-Patente -  
Friedrich-Koenig-Strasse 4a  
97080 WÜRZBURG  
ALLEMAGNE

Eingeg.: 05.08.2004

04.2103 J

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHEID  
(Regel 66 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr)

05.08.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
W1.1938PCT

ANTWORT FÄLLIG innerhalb von 1 Monat(en)  
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE 03/00270

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
31.01.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
25.06.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
B41F13/21

Anmelder  
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT et al.

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.

2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☒ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird **keine Stellungnahme eingereicht**, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.

4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 25.10.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)

Wicha, M

Tel. +49 89 2399-7281



**I. Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

**Beschreibung, Seiten**

1-10 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-25 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,      Seiten:
- ☐ Ansprüche,          Nr.:
- ☐ Zeichnungen,      Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**IV. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

1. Auf die Aufforderung zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren (Formblatt PCT/PEA/405) hat der Anmelder:

- ☐ die Ansprüche eingeschränkt.
- ☒ zusätzliche Gebühren entrichtet.
- ☐ zusätzliche Gebühren unter Widerspruch entrichtet.
- ☐ weder die Ansprüche eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.

2. ☐ Die Behörde hat festgestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung aus folgenden Gründen nicht erfüllt ist, und hat gemäß Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren aufzufordern:

3. Daher wurde zur Erstellung dieses Bescheids eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der internationalen Anmeldung durchgeführt:

- ☒ alle Teile.
- ☐ die Teile, die sich auf die Ansprüche Nr. beziehen.

**V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit (N)	Ansprüche 1 - 25: JA
Erfinderische Tätigkeit (IS)	Ansprüche 1 - 3 und 13 - 25: NEIN
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)	Ansprüche 1 - 25: JA

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**Zu Punkt IV**

**Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung**

siehe PCT-Form 405 vom 22.06.2004

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

**1. Erste Erfindung gemäß den Ansprüchen 1 bis 3 und 13 bis 25:**

Erfinderische Tätigkeit:

- 1.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 und der abhängigen Ansprüche 2, 3 und 13 bis 25 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT beruht.

**1.2 Anspruch 1:**

Dokument D1 (= WO-A-00/41887), das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Zusammenfassung; Seite 1, letzter Absatz bis Seite 7, zweiter Absatz und Figuren 1 bis 7) eine Vorrichtung, von der sich der Gegenstand des Anspruchs 1 lediglich durch das Merkmal im kennzeichnenden Teil unterscheidet:

"... am Formzylinder ... ein mit dem Übertragungszyylinder ... zusammenwirkendes Stützelement ... nicht vorhanden ist."

Dokument D2 (= WO-A-02/24453), vgl. Zusammenfassung; Seite 2, Zeile 1 bis Seite 4, dritter Absatz und Seite 8, dritter Absatz bis Seite 11, Zeile 2 und Figuren 3 bis 7, beschreibt hinsichtlich dieses Merkmals dieselben Vorteile wie die vorliegende Anmeldung. Der Fachmann würde daher die Aufnahme dieses Merkmals in die in Dokument D1 beschriebene Vorrichtung als eine übliche konstruktive Maßnahme zur Lösung der gestellten Aufgabe ansehen.

**1.3 Ansprüche 2, 13 und 16 bis 22:**

Das Dokument D1 offenbart bereits alle Merkmale der vorliegenden Ansprüche 2, 13 und 16 bis 22.

**1.4 Ansprüche 3, 14 und 15:**

Die abhängigen Ansprüche 3, 14 und 15 betreffen eine geringfügige bauliche Änderung der Vorrichtung nach Anspruch 1, die im Rahmen dessen liegt, was ein Fachmann aufgrund der ihm geläufigen Überlegungen zu tun pflegt, zumal die damit erreichten Vorteile ohne weiteres abzusehen sind. Folglich liegt auch dem Gegenstand der Ansprüche 3, 14 und 15 keine erfinderische Tätigkeit zugrunde.

**1.5 Ansprüche 23 bis 25:**

Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 23 bis 25 wurden schon für denselben Zweck bei einer ähnlichen Vorrichtung benutzt, vgl. dazu Dokument D3 (= EP-A-0 652 104), vor allem Spalte 2, Zeile 22 bis Spalte 5, Zeile 41 und Figuren 1 bis 3. Für den Fachmann war es daher naheliegend, diese Merkmale auch bei einer Vorrichtung gemäß Dokument D1 mit entsprechender Wirkung anzuwenden und auf diese Weise zu einer Vorrichtung gemäß den Ansprüchen 23 bis 25 zu gelangen.

**2. Zweite Erfindung gemäß den Ansprüchen 4 bis 12:**

**2.1 Anspruch 4:**

**2.1.1 Stand der Technik:**

Das Dokument D3 (= EP-A-0 652 104), welches als nächstliegender Stand der Technik betrachtet wird, offenbart eine Vorrichtung mit allen Merkmalen im Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs 4.

**2.1.2 Aufgabe:**

Bereitstellung einer Vorrichtung in einem Druckwerk einer Rotationsdruckmaschine mit einem Formzylinder, einem Übertragungszyylinder und einem Gegendruckzylinder.

**2.1.3 Lösung:**

Die spezifische Kombination aller Merkmale im Anspruch 4, vor allem die Anpassbarkeit des Anpreßdrucks in Abhängigkeit einer Eigenschaft der wasserlosen Druckform gemäß dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 4, wird im Stand der Technik weder beschrieben noch nahegelegt, wodurch eine erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 33(3) PCT vorliegt.

**2.2 Ansprüche 5 bis 12:**

Die Ansprüche 5 bis 12 definieren vorteilhafte Ausführungsformen der Vorrichtung gemäß Anspruch 4 und weisen dadurch ebenfalls Neuheit und erfinderische Tätigkeit im Sinne des Artikels 33 PCT gegenüber dem bekanntgewordenen Stand der Technik auf.

Translation of the pertinent portions of a Written  
Notification, mailed 08/05/2004

1. This is the first written notification from the  
office charged with the international preliminary  
examination.

2. This notification contains information regarding  
the following items:

- I Basis of the Report
- IV Lack of Unity of the Invention
- V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii)

-----

#### Attachment

#### I Basis of the Report

1. Regarding the contents of the international  
application:

Specification, pages

1 to 10 in the originally filed version

Claims, Nos.

1 to 25 in the originally filed version

Drawings, sheets

1/1 in the originally filed version

#### IV Lack of Unity of the Invention

1. Upon a request for limiting the claims or payment  
of additional fees, Applicant has paid additional fees.

3. Therefore an international preliminary examination  
of all parts of the international application has been  
performed for producing this report.

V Reasoned Determination under Rule 66.2 a)ii)

1. Determination

Novelty	Claims 1 to 25: YES
Inventive Activities	Claims 1 to 3 and 13 to 25: NO
Commercial Applicability	Claims 1 to 25: YES

2. Documents and Explanations:

see the attached sheet



SHEET ATTACHED TO THE WRITTEN NOTIFICATION

**Re.: Item IV**

**Lack of Unity of the Invention**

see PCT Form 405 of 06/22/2004 [enclosure to the Request for Limiting Claims or Paying Additional Fees of that date]

**Re.: Item V**

**Reasoned Determination under Rule 66.2(a)(ii)**

1. **First invention according to claims 1 to 3 and 13 to 25:**

**Inventive Activities:**

1.1 The present invention does not meet the requirements of Article 33(1) PCT, because the object of independent claim 1 and of dependent claims 2, 3 and 13 to 15 is not based on inventive activities within the meaning of Article 33(3) PCT.

1.2 Claim 1:

Document D1 (= WO 00/41887), which is considered to be the closest prior art, discloses (see abstract and page 1, last paragraph, to page 7, second paragraph, and Figs. 1 to 7) a device from which the object of claim 1 merely differs by the feature of the characterizing portion:

"... a support element cooperating with the transfer cylinder is not provided at the forme cylinder".

Document D2 (= WO 02/24453), see the abstract and page 2, line 1, to page 4, third paragraph, and page 8, third paragraph, to page 11, line 2, and Figs. 3 to 7, describes the same advantages in respect to this characteristic as the present application. Therefore one skilled in the art would consider the inclusion of this characteristic in the device described in document D1 to be a usual constructive step for attaining the stated object.

1.3 Claims 2, 13 and 16 to 22:

Document D1 already discloses all characteristics of present claims 2, 13 and 16 to 22.

#### 1.4 Claims 3, 14 and 15:

Dependent claims 3, 14 and 15 relate to a minor structural change of the device in accordance with claim 1 which lies within the scope of what one skilled in the art is accustomed to do on the basis of considerations with which he is familiar, in particular since the advantages obtained therewith can be easily predicted. Therefore the objects of claims 3, 14 and 15 are also not based on inventive activities.

#### 1.5 Claims 23 to 25:

The characteristics of dependent claims 23 to 25 had already been used for the same purpose in a similar device, in this connection see document D3 (= EP 0 652 104), in particular column 2, line 22, to column 5, line 41, and Figs. 1 to 3. It would therefore be obvious to one skilled in the art to apply these characteristics also in a device in accordance with document D1 with a corresponding effect and to arrive in this way at a device in accordance with claims 23 to 25.

### 2. Second invention in accordance with claims 4 to 12:

#### 2.1 Claim 4:

##### 2.1.1 Prior Art:

Document D3 (= EP 0 652 104), which is considered to be the closest prior art, discloses a device with all the features in the preamble of independent claim 4.

##### 2.1.2 Object

To make available a device in a printing group of a rotary printing press having a forme cylinder, a transfer cylinder and a counter-pressure cylinder.

##### 2.1.3 Attainment

The specific combination of all characteristics of claim 4, primarily the adaptability of the contact pressure as a function of the property of the waterless printing forme in accordance with the characterizing portion of claim 4 is neither described nor suggested in the prior art, so that inventive activities within the meaning of Article 33(3) PCT exist.

2.2. Claims 5 to 12:

Claims 5 to 12 define advantageous embodiments of the device in accordance with claim 4 and therefore also show novelty and inventive activities within the meaning of Article 33 PCT in respect to the known prior art.